



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0351-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Señal de Propaganda “COMPARE Y COMPRUEBE”

GMG NICARAGUA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp.de origen número 9569-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 149-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del quince de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GMG NICARAGUA S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Nicaragua, domiciliada en Bolonia, de Óptica Nicaragüense 200 metros este y 100 metros sur Managua, Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas un minuto treinta y ocho segundos del primero de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de julio de dos mil siete, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro como señal de propaganda el signo “**COMPARE Y COMPRUEBE**” para proteger y distinguir: “ *promoción relacionada con artículos eléctricos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas un minuto treinta y ocho segundos del primero de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha trece de abril de dos mil once, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la sociedad **GMG NICARAGUA**, apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil once, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los



razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **GMG NICARAGUA S.A** se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: ***“(...) Presento apelación en contra de la resolución de las 13:01:38 horas del 01 de abril de 2011. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente”***.

y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 30) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se procede hacer un análisis respecto a la solicitud de



la señal de propaganda presentada:

TERCERO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el artículo 2, la expresión o señal de publicidad comercial es:

“(...) Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”.

De dicha norma se deduce, que la finalidad de la **expresión o señal publicidad comercial** es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad comercial, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, al preceptuar que *“(...) Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; **pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.**”* (la negrita no es del original). Este artículo vincula en forma expresa a la expresión o señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en riesgo de confusión o riesgo de asociación.



Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J, de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 lo siguiente:

*“**Artículo 40.- Solicitud de registro.** Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiere y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.”*
(el subrayado es nuestro).

Como derivación de esto último, dicho artículo estipula que en la solicitud de registro de una **expresión o señal de publicidad comercial**, debe especificarse la marca o el nombre comercial registrados o solicitados que se encuentran en trámite de inscripción, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, la expresión o señal, un nexo tan sólido y estrecho que determina, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, citado, que aquellas existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, *la marca o el nombre comercial* al que se estén refiriendo.

Lo anterior, sin duda, lleva a pensar a este Tribunal, que permitir el registro indiscriminado de **expresiones o señales de publicidad comercial**, sin el apoyo de una marca o nombre comercial de base, atentaría contra la prohibición general del artículo 8º de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo (Véase en igual sentido a Manuel LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2002, p. 172). Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

“(...) toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificador, aunque, a veces, pueda ser secundario, o mejor dicho coadyuvante. Tiene por finalidad publicitar un producto determinado y, si se trata de una buena publicidad, logrará este efecto que no será otro que el de provocar el recuerdo del producto publicitado y el de su marca...”



(Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47), (el subrayado y la negrita no son del original).

Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí mencionado, así por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: *"Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: "... El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función..." (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)"*.

CUARTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECRETADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Del análisis del expediente, se observa que la resolución de prevención dictada a las quince horas cinco minutos del siete de setiembre de dos mil siete, en la cual el Registro de la Propiedad Industrial previene a la solicitante *"(...) Aportar documento de poder que cumpla, según corresponda (...) La solicitud de inscripción de señal de propaganda debe indicar, no sólo la marca a la que se refiere, sino también los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite"*, prevención que fue contestada por la aquí recurrente, indicando que la señal de propaganda será utilizada con la marca **"EL GALLO MÁS GALLO"**, en clase 09 de la nomenclatura internacional, expediente No. 0004623-2006, en otras palabras la solicitante cumplió dando respuesta a dicha prevención, razón por la cual considera este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial debió entrar a resolver la presente solicitud de inscripción de la señal de propaganda **"COMPARE Y COMPRUEBE"** pronunciándose sobre el fondo del asunto.



Conforme lo indicado, este Tribunal no comparte la resolución del Órgano a quo en cuanto procedió mediante la resolución recurrida a tener por abandonada la solicitud que nos ocupa y archivar dicho expediente, sin antes proceder a dictar la resolución de fondo. No obstante lo anterior y por razones fundamentadas de este Tribunal, lo procedente, conforme a derecho, es confirmar la resolución recurrida venida en alzada; fundamentado en el hecho de que la señal de propaganda solicitada “**COMPARE Y COMPRUEBE**”, carece del elemento esencial como lo es en este caso, la existencia de una marca que apoye el emblema o señal de propaganda ya que, la marca que indicó la solicitud que relacionada con la señal de publicidad solicitada, (Gallo más Gallo) se encuentra con rechazo de plano en el Registro de la Propiedad Industrial, siendo aplicable al caso, lo establecido en los artículos 9, 13, 14, 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 40 de su Reglamento para las expresiones o señales de publicidad comercial de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de la citada Ley y el artículo 39 de su Reglamento, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 61.- Aplicación de las disposiciones sobre marcas. Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.”

“Artículo 39.- Régimen aplicable. Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En virtud de lo expuesto lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, apoderada especial de la sociedad **GMG NICARAGUA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas un minuto treinta y ocho segundos del primero de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma por nuestras razones.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, apoderada especial de la sociedad **GMG NICARAGUA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas un minuto treinta y ocho segundos del primero de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma rechazando la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**COMPARE Y COMPRUEBE**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.43.25